

## **Translation of the Office Action of 03 February 2004**

In this Office Action the following documents are cited for the first time. (The numbering will be adhered to also for the further procedure):

- (1) JP 2002187500 A (Patent Abstracts of Japan)
- (2) JP 2002337552 A (Patent Abstracts of Japan).

From the prior art cited by the applicant (see description of the application page 2, starting with the third paragraph, to page 3, first paragraph, as well as Figure 6) and further from documents 1 and 2, see Figures and text, respectively, weather strips are known which comprise all features of claim 1 of the present patent application, except for the last feature which refers to the thickness (W1, W2) of the protruding portion (25).

These features known from the prior art documents are not suitable for characterizing the claimed weather strip.

Claim 1 is not allowable in the present formulation. Upon a further prosecution of the application, claim 1 has to be directed with its characterizing clause to the feature which is not derivable from the prior art.

Dependent claims 2 to 16 may follow a correspondingly reformulated claim 1.

Regarding claims 8 and 9 it has to be stated that these do not comprise a clear technical teaching. In claim 8 this refers to the passage "...than at least said second connection portion in the direction, in which said outer side wall portion extends...", and in claim 9 the expression "...extending from said seal portion 6 ...".

The last complete sentence on page 13, last paragraph has to be deleted.

Based on the above, the grant of a patent can not be envisaged based on the present documents.

It is asked to give an informal notice regarding receipt of this Office Action, if a substantive response is not intended.

Examining division for class B 60 J

Dr. Schneider

Encl.:

Copies of 2 prior art documents

# Deutsches Patent- und Markenamt

München, den 15. Juni 2004

Telefon: (0 89) 21 95 - 3155

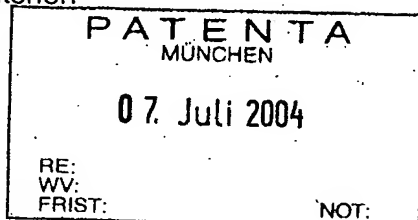
Aktenzeichen: 10 2004 005 257.3-24

Anmelder/Inhaber: Toyota Gosei Co., Ltd.

Deutsches Patent- und Markenamt "80297 München

Patentanwälte  
Kramer, Barske, Schmidtchen  
Radeckestr. 43  
81245 München

Ihr Zeichen: 03/87468



Bitte Aktenzeichen und Anmelder/Inhaber bei  
allen Eingaben und Zahlungen angeben!

Zutreffendes ist angekreuzt ☒ und/oder ausgefüllt

**Prüfungsantrag, Einzahlungstag am 03. Februar 2004**

**Eingabe vom** **eingegangen am**

Die Prüfung der oben genannten Patentanmeldung hat zu dem nachstehenden Ergebnis geführt.

Zur Äußerung wird eine Frist von

**4 Monat(en)**

gewährt. Die Frist beginnt an dem Tag zu laufen, der auf den Tag des Zugangs des Bescheids folgt.

Für Unterlagen, die der Äußerung gegebenenfalls beigelegt werden (z. B. Beschreibung, Beschreibungsteile, Patentansprüche, Zeichnungen), sind je zwei Ausfertigungen auf gesonderten Blättern erforderlich. Die Äußerung selbst wird nur in einfacher Ausfertigung benötigt.

Werden die Beschreibung, die Patentansprüche oder die Zeichnungen im Laufe des Verfahrens geändert, so hat der Anmelder, sofern die Änderungen nicht vom Deutschen Patent- und Markenamt vorgeschlagen sind, im Einzelnen anzugeben, an welcher Stelle die in den neuen Unterlagen beschriebenen Erfindungsmerkmale in den ursprünglichen Unterlagen offenbart sind.

In diesem Bescheid sind folgende Entgegenhaltungen erstmalig genannt. (Bei deren Nummerierung gilt diese auch für das weitere Verfahren):

- (1) JP 2002187500 A (Patent Abstracts of Japan)
- (2) JP 2002337552 A (Patent Abstracts of Japan)

H/Ra

## Hinweis auf die Möglichkeit der Gebrauchsmusterabzweigung

Der Anmelder einer mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland eingereichten Patentanmeldung kann eine Gebrauchsmusteranmeldung, die den gleichen Gegenstand betrifft, einreichen und gleichzeitig den Anmeldetag der früheren Patentanmeldung in Anspruch nehmen. Diese Abzweigung (§ 5 Gebrauchsmustergesetz) ist bis zum Ablauf von 2 Monaten nach dem Ende des Monats möglich, in dem die Patentanmeldung durch rechtskräftige Zurückweisung, freiwillige Rücknahme oder Rücknahmefiktion erledigt, ein Einspruchsverfahren abgeschlossen oder - im Falle der Erteilung des Patents - die Frist für die Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss fruchtlos verstrichen ist. Ausführliche Informationen über die Erfordernisse einer Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich der Abzweigung, enthält das Merkblatt für Gebrauchsmusteranmelder (G 6181), welches kostenlos beim Patent- und Markenamt und den Patentinformationszentren erhältlich ist.

**Dokumentenannahme  
und Nachtbriefkasten  
nur  
Zweibrückenstraße 12**

**Hauptgebäude:**  
Zweibrückenstraße 12  
Zweibrückenstraße 5-7 (Breiterhof)  
**Markenabteilungen:**  
Cincinnatistraße 64  
81534 München

**Hausadresse (für Fracht):**  
Deutsches Patent- und Markenamt  
Zweibrückenstraße 12  
80331 München

**Telefon:** (089) 2195-0.  
**Telefax:** (089) 2195-2221  
**Internet:** <http://www.dpma.de>

**Zahlungsempfänger:**  
Bundeskasse Weiden  
BBK München  
Kto.Nr.: 700 010 54  
BLZ: 700 000 00  
BIC (SWIFT-Code): MARKDEF1700  
IBAN: DE84 7000 0000 0070 0010 54



Aus dem von der Anmelderin selbst genannten Stand der Technik (vgl. Anmeldebeschreibung Seite 2 ab dritter Absatz bis Seite 3, 1. Absatz sowie die Figur 6) und auch aus den Entgegenhaltungen (1) und (2), vgl. jeweils die Figuren und den Text, sind bereits Dichtungstreifen bekannt, die bis auf das letzte Merkmal, die Dicke (W1, W2) des vorspringenden Bereichs (25) betreffend, sonst alle Merkmale des Anspruchs 1 der vorliegenden Patentanmeldung aufweisen.

Diese aus dem Stand der Technik bekannten Merkmale sind nicht geeignet, den beanspruchten Dichtungstreifen zu kennzeichnen.

Der Anspruch 1 ist in der vorliegenden Form nicht gewährbar. Bei einer Weiterverfolgung der Anmeldung wäre der Anspruch 1 mit seinem kennzeichnenden Teil auf dieses aus dem Stand der Technik nicht entnehmbare Merkmal zu richten.

An einen dermaßen umformulierten Anspruch 1 könnten sich dann die Unteransprüche 2 bis 16 anschließen.

Zu den Ansprüchen 8 und 9 ist festzuhalten, dass diese keine klare Lehre zum technischen Handeln beinhalten. Im Anspruch 8 handelt es sich dabei um die Angabe "... als zumindest der zweite Verbindungsbereich in der Richtung, in der sich der äußere Seitenwandbereich (12) erstreckt ...", und im Anspruch 9 um die Angabe "... die sich von dem Dichtungsbereich (6) ausgehend erstreckt ....".

Auf Seite 13 der Beschreibung wäre im letzten Absatz der letzte vollständige Satz zu streichen.

Bei dieser Sachlage kann eine Patenterteilung mit den vorliegenden Unterlagen nicht in Aussicht gestellt werden.

Es wird um eine formlose Mitteilung über den Erhalt des Bescheides gebeten, falls eine Äußerung in der Sache nicht beabsichtigt ist.

Prüfungsstelle für Klasse B 60 J

Dr. Schneider



**Ausgefertigt**

*P. M. H. G.*  
Reg. Angestellte

H/Ra

Anlage:

Abl. v. 2 Entgegenhaltungen